

CONFLICTO ENTRE DOMINIO EN INTERNET Y DENOMINACION DE SOCIEDAD ESPAÑOLA

(Comentario a la Resolución de la RDGRN, de 10 de octubre de 2000)

MARIA DE LA SIERRA FLORES DOÑA

Profesora Titular de Derecho Mercantil
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO:

- I. **Introducción**
- II. **El caso "internet.com-Internet.com, SL"**
- III. **Reorientación de la doctrina de la Dirección General de los Registros en la "identidad" de denominaciones.**
 1. El carácter genérico o distintivo del dominio superior ".com".- 1.1. El carácter genérico del TLD ".com".- 1.2. El carácter distintivo de ".com" por su adición al de "Internet".-1.3. "Internet.com SL", como especie de denominación social subjetiva
 2. Debate registral respecto de la función identificativa de "Internet.com".- 2.1. Concepción amplia de "identidad" y su apreciación parcial.- 2.2. Concepción estricta de "identidad" y su apreciación íntegra.- 2.3. Valoración conjunta del dominio "internet.com" como criterio decisor de la unidad y exclusividad de la denominación social "Internet.com, SL".
- IV. **Apunte hacia un marco jurídico coordinado de los dominios, denominaciones sociales y marcas**

I. Introducción

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado¹, de 10 de octubre de 2000², resolvió el recurso de apelación interpuesto por

¹ ABREVIATURAS: AA: Actualidad Aranzadi; BOE: Boletín Oficial del Estado.- ccTLD: dominios territoriales, geográficos o de código de país; CC: Código Civil.- ".com" (dominio superior genérico en Internet, referidos a las instituciones comerciales y a las que no se incluyan en otra clasificación.- gTLD: dominios genéricos; RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado.- RJ: Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia.- SA: Sociedad Anónima.- SRL o SL: Sociedad de Responsabilidad Limitada.- TLD "Top Level Domain" (Dominio de nivel superior).- www: "Word Wide Web" (las conocidas como páginas o direcciones en internet).

² La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN), de 10 de octubre de 2000, puede verse en <http://www.colex-data.es> (00RR57) y en el Repertorio Aranzadi (RJ 2000/10.214)

"Internet.com Corporation", contra la resolución negativa del Registrador Mercantil Central, de denominación social "Internet.com SL". La DGRN revocó la resolución del Registrador Mercantil Central por entender, que la denominación Internet.com, SL tenía carácter diferenciador, no sólo porque la expresión ".com" no figuraba en los términos accesorios y de uso genérico disponibles al público en materia de denominaciones, sino porque su adición a "Internet" permitía diferenciarla del resto de las denominaciones registradas, en las que figuraba el término "Internet".

Con el caso "Internet.com SL", la Dirección General de los Registros afronta el temario de las relaciones entre "nombres de dominio en Internet y denominaciones sociales"; sumándose a la lista de conflictos generados por la identidad o similitud de los nombres de dominios en Internet con las designaciones utilizadas en el tráfico (denominación social, signos distintivos - marcas, nombres comerciales-) y cuyo uso exclusivo se tutela por normas de ámbito territorial restringido (nacional o internacional), enfrentadas a la proyección mundial de la Red de comunicación "Internet". Asimismo, las conclusiones de la DGRN en torno al carácter distintivo del dominio superior genérico (TLD) internacional ".com", cualificado por su adición al igualmente genérico "Internet" suponen la reorientación de su anterior doctrina partidaria de la sustantividad de los términos distintivos como criterio valorativo de la unidad y exclusividad de una denominación social; entre las más recientes, la de 25 de junio de 1999³ y la de 10 de junio de 2000⁴; a las que se suma la resolución del Registrador Mercantil Central revocada y objeto de estas páginas.

El acierto de la RDGRN, de 10 de octubre de 2000 en sus conclusiones y en la claridad expositiva de los hechos se enturbia con algunas de las

³ La RDGRN, de 25 de junio de 1999 se publicó en el BOE, de 3 de agosto (<http://www.boes.es>) y puede verse en <http://www.colex-data.es> (99RR4).

⁴ La RDGRN, de 10 de junio de 2000, se publicó en el BOE, de 29 de julio (cuyo texto puede consultarse en www.boe.es) y se encuentra reproducida en la Base de Datos Cólex (<http://www.colex.data.es>), Referencia 00RR48.

argumentaciones esgrimidas para rechazar las propuestas y fundamentos del Registrador Mercantil Central.

II. El caso "internet.com-Internet.com, SL".

Los antecedentes de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 10 de octubre de 2000 se enuncian en sus tres primeros HECHOS.

"Corporación Internet.com" es una sociedad estadounidense, constituida según la legislación de Delaware y domiciliada en ... Old Kings Highway, Danen, Connecticut. A través de su dirección y dominio <http://www.internet.com> desarrolla su actividad como uno de los principales proveedores de servicios de noticias en tiempo real y fuente de información para la industria de Internet. El deseo de establecerse en España motivó la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, dedicada a la gestión y explotación de páginas web en Internet y en la que Corporation Internet.com sería socio mayoritario. Asimismo, el prestigio adquirido mediante el dominio "internet.com" justificó la elección del mismo como denominación de la sociedad española y a cuyos efectos de constitución solicitó la correspondiente certificación negativa de denominación en el Registro Mercantil Central, el 24 de mayo de 2000 (Hecho segundo).

Contra la calificación negativa, se presentó recurso gubernativo ante el Registro Mercantil Central; que fue igualmente rechazado por el Registrador; quien confirmó su calificación negativa, apoyándola en la vulneración de los Arts. 406 y 408 del RRM por entender que, de acuerdo con una interpretación teleológica y actualizada del Art. 408.3 del RRM (según exige el Art. 3 del Código Civil -CC-), la denominación "Internet.com, S.L" no podía diferenciarse de las registradas "Internet, S.A." e "Internet Centre, SL" (Hecho Tercero).

La resolución negativa fue apelada ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Mediante Resolución, de 10 de octubre de 2000 la DGRN estimó la apelación, revocando la resolución del Registrador Mercantil

Central al entender, que en el supuesto debatido la denominación Internet.com SL tenía carácter diferenciador, no sólo porque la expresión ".com" no figuraba en la relación de términos accesorios y de uso genérico del Artículo 10.3 de la Orden de 30 de diciembre de 1991, sino porque su adición a "Internet" implicaba una diferenciación con las más de setenta denominaciones sociales que, comenzando por "Internet", figuraban en la relación incorporada al expediente (Fundamento de Derecho, Tercero).

III. Reorientación de la doctrina de la Dirección General de los Registros en la "identidad" de denominaciones.

1. El carácter genérico o distintivo del dominio superior ".com".

1.1. El carácter genérico del TLD ".com"

Para el Registrador Mercantil Central, el dominio superior ".com" tiene carácter genérico en el marco de las denominaciones sociales, de manera similar a la que presenta en el campo de los nombres de dominio en Internet. Posición que encuentra su apoyo en una interpretación finalista del Art. 408.3 del RRM, coordinada con el "uso internacional obligatorio" de los dominios superiores genéricos⁵. En este plano de ideas y en palabras del Registrador: "del glosario de términos o expresiones surgidos en el marco de las nuevas tecnologías de la información y, en particular, en el ámbito de la red mundial conocida como Internet, la expresión ".com" (o "puntocom"), así como ".net" o ".es" se asocian al aspecto institucional de los denominados nombres de dominio (DNS o Domain Name System) cuya finalidad es permitir identificar a cada usuario de la red en una determinada dirección, y en particular, la expresión ".com" se encuentra comprendida dentro de los llamados dominios

⁵ El recurso a la interpretación teleológica del RRM se argumenta por el Registrador Mercantil Central en los siguientes términos:

- "Que con arreglo a los criterios interpretativos del artículo 3º del Código Civil, en especial el relativo a la "realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas -las normas- atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas", éste es el criterio que ha de seguirse con la expresión ".com" y similares en relación con el artículo 408.3 del Reglamento citado".
- "Que si bien es cierto que no existe una Ley que regule las indicaciones referidas, un uso internacional obligatorio hace posible, en unión de otros elementos, la identificación de las personas físicas o jurídicas en la red, y que conforme al artículo 4 del CC podría incardinarse en el ámbito de protección de la norma reglamentaria"

internacionales genéricos de primer nivel, estimados por la institución conocida como Internic" (Hecho Tercero de la RDGRN, de 10 de octubre de 2000).

Y "dado el principio de especialidad que rige en materia de denominaciones sociales, éstas han de ser únicas y tales que impidan el error o confusión con otras, lo que resultaría vulnerado de admitir, junto con las propias señales de identidad y de la forma social, otros términos o expresiones carentes de virtualidad diferenciadora suficiente por formar parte de un glosario de términos de uso obligatorio en el acceso a la red, que vedaría el artículo 408.1.2º del citado Reglamento" (último párrafo del Hecho Tercero de la RDGRN, de 10 de octubre, de 2000).

2. El carácter distintivo de ".com" por su adición al de "Internet"

En línea con los planteamientos del recurrente⁶, la DGRN rechaza los fundamentos y conclusiones del Registrador Mercantil Central. En este sentido señala, que "Si la denominación social tiene por objeto la identificación de un sujeto de derecho, centro de imputación de relaciones jurídicas, en tanto que las marcas tienen por objeto distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona frente a los de otra, o el nombre comercial el identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, el del nombre de dominio en Internet lo es identificar a un usuario de la red, y cada una de ellas se desenvuelve en su propio campo de aplicación en el que pueden excluirse recíprocamente" (FD Cuarto, penúltimo).

⁶ En el recurso gubernativo interpuesto contra la calificación negativa del Registrador Mercantil Central, el recurrente entendía que:

- no puede estimarse que el término ".com" tenga carácter genérico, máxime habida cuenta que no figura en la relación prevista en el artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1991;
- resulta evidente que no puede identificarse la palabra ".com" con la preposición "con", de fonética y grafía distintas, de suerte que aquél otorga una clara distintividad que impide que la denominación solicitada sea confundida con Internet Centre, SL ni con Internet, SA, máxime cuando ésta ni siquiera se encuentra inscrita en el Registro Mercantil;
- aunque se encuentre generalizado entre los usuarios de la red el uso de la expresión ".com", no lo está en el tráfico mercantil ni en las denominaciones societarias, que es lo que debe valorar el Registrador; que en esta materia no es suficiente

(De esta manera puede verse en el número segundo de los Hechos expuestos en la RDGRN, de 20 de octubre).

Y precisamente por el diverso alcance de la función distintiva de las diferentes designaciones utilizadas en el tráfico, la apreciación del carácter accesorio o genérico de términos y expresiones ha de basarse en su efecto diferenciador y uso generalizado de las mismas (conforme a lo dispuesto en el Art. 10.3 de la Orden, de 31 de diciembre de 1991); debiéndose incluir igualmente en la relación a disposición del público prevista en dicha norma". Y en este plano de ideas "no es ya que dicho término ".com" no figure incluido en tal relación, sino que su adición al de "Internet" implica una diferenciación tanto desde el punto de vista gráfico como fonético de este último aisladamente considerado, del mismo modo que resultan diferenciables en virtud de la adición de otros términos las más de setenta denominaciones sociales que comenzando por el de "Internet" figuran en la relación de las existentes que obra en el expediente. Cabe, en última instancia, preguntarse si ese mismo criterio se hubiera mantenido caso de que la denominación solicitada hubiera de ser la razón social de una colectiva o, más aún, una comanditaria simple cuyo único socio colectivo fuera la compañía que la interesa, vistas las exigencias que en tal supuesto impone el artículo 400.2 del mismo Reglamento" (FD tercero).

2. "Internet.com SL", como especie de denominación social subjetiva

El esfuerzo realizado por el Registrador Mercantil Central, de interpretar los preceptos reglamentarios sobre denominaciones sociales conforme a la nueva realidad de relaciones surgidas con los "dominios internacionales" en Internet⁷ debe elogiarse, por cuanto que apunta a la necesidad de evitar

⁷ El nombre de dominio, también llamado "Domain Name System" (DNS) es un conjunto de dígitos (integrado por signos, letras, palabras o números), que sirve para identificar las diferentes personas e instituciones (conocidas como usuarios) que operan en la Red Internet.

El nombre de dominio sigue al código común de los miles de documentos electrónicos que constituyen la "Web" -<http://www> (hiper text transfer protocol; word wide web)- y se estructura en dos niveles, indisolublemente unidos para su funcionamiento y separados gramaticalmente por un punto (.): el de la derecha "dominio superior" o "dominio de primer nivel" y el de su izquierda: "dominio de segundo nivel" o "inferior"; que a su vez, puede subdividirse en "subniveles inferiores".

Mientras que los dominios inferiores han de ser "únicos" bajo un mismo nivel superior, los primer nivel (TLD) pueden ser genéricos ("gTLD -como sucede con ".com"-) y territoriales, geográficos o de código de país (ccTLD -como acontece con el de ".es"-). En ambos casos, los

"conflictos de identidad o similitud", no sólo entre denominaciones sociales, sino también entre las diversas designaciones que deben operar en el tráfico; con lo que implícitamente su posición contribuiría a la convivencia pacífica de los diversos sectores normativos, siempre que en todos se operara conforme a un planteamiento similar.

Ahora bien, la traslación automática de la significación del dominio ".com" al ámbito jurídico de las denominaciones sociales, defendida por el Registrador Mercantil Central presenta problemas de difícil solución en el estado actual de diversidad normativa en materia de designaciones identificativas en el tráfico, tanto en el plano sustantivo como en su ámbito territorial. De un lado, resulta demasiado rígida con el sistema actual de pluralidad de reglas e instancias encargadas de la asignación de dominios y denominaciones sociales (la organización del ICANN para los dominios genéricos internacionales; la autoridad administrativa Red.es para los dominios bajo código de país ".es"; el Registrador Mercantil Central para las denominaciones sociales). De otro, plantea problemas de coordinación con el tenor reglamentario de las denominaciones de sociedades españolas. En primer lugar, la aplicación analógica de las "reglas uniformes que rigen los dominios y que han de aceptarse por sus titulares en el momento de la solicitud" (y que pueden verse en www.icann.org y en www.internic.net), junto con la interpretación aislada del genérico internacional ".com" respecto del "Internet" que integra la denominación social cuestionada nos llevaría a rechazar la posibilidad teórica de que ".com" pudiera integrarse en la denominación de una sociedad española. De una parte, porque así deriva de su carácter genérico, tal y como se defendió por el Registrador Mercantil Central. De otro, por la prohibición del artículo 399 del RRM, de utilizar "siglas o denominaciones abreviadas" en la formación de la denominación más allá de la referida a la

dominios superiores son comunes para un determinado grupo de personas o instituciones diferenciadas por su actividad (como acontece con ".com") o por el país en el que se establecen (".es" para las establecidas en España...), aunque divergen las autoridades encargadas de su asignación. Mientras que los dominios genéricos son asignados por la organización privada de ICANN (<http://icann.org>), los territoriales se asignan por instituciones privadas o públicas designadas por cada Estado; si bien su inscripción se realiza en los Registros delegados "NICS", coordinados por el ICANN (en el caso de España puede consultarse www.nic.es)

forma social -en nuestro caso SL-⁸. Y en el supuesto debatido, ".com" es la forma abreviada del término inglés "commercial", acogido para todas las personas e instituciones que desarrollen una actividad comercial en Internet, conforme al susodicho dominio superior genérico, como bien nos recuerdan las resoluciones examinadas y lo confirma el hecho de que "internet.com" es el dominio del socio mayoritario de la sociedad que pretendía crearse (según se expone en el número segundo de los Hechos reflejados en la RDGRN). Finalmente, porque el carácter común de ".com" a las diversas personas e instituciones que operan en Internet tropieza con la finalidad identificativa de la denominación social, a menos que el término ".com" se interprete conjuntamente con "Internet" y, de esta manera, la cualifique del resto de las denominaciones sociales, según se indica por la RDGRN y se examina en el epígrafe siguiente.

En segundo lugar, la preocupación del Registrador Mercantil Central de trasladar la significación del dominio ".com" en las reglas reguladoras de Internet al ámbito de las denominaciones sociales, le llevó al extremo de olvidar las previsiones administrativas que rigen la actividad calificadora del registrador mercantil. Efectivamente, el rechazo de la denominación "Internet.com, SL", en base al carácter genérico del término ".com" impediría la viabilidad de que la denominación social coincida o incorpore el nombre de alguno de los socios; viabilidad que está implícita en el Art. 402.1 del RRM⁹. Y ello porque ".com" forma parte de "Internet.com", esto es del nombre con que opera el socio mayoritario en Internet, según se manifiesta; entre otras, con las expresiones:

⁸ El Art. 398 y ss. del RRM desarrollan los Arts. 2.2 de las leyes de anónimas y de responsabilidad limitada, en los que se exige, que "no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente". Por su parte, el Art. 398.2 determina que "Las siglas o denominaciones abreviadas no podrán formar parte de la denominación. Quedan a salvo las siglas indicativas del tipo de sociedad o entidad previstas en el artículo 403". Este último se refiere a la "Indicación de la forma social", señalando en su número 2 que: "En las denominaciones de las sociedades inscribibles, sólo podrán utilizarse las siguientes abreviaturas:... 2ª SL, o SRL, para la sociedad de responsabilidad Limitada".

⁹ El art. 401 del RRM se refiere a las "Denominaciones subjetivas". Y en su número 1 declara: "En la denominación de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada o de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o el seudónimo de una persona sin su consentimiento. Se presume prestado el conocimiento cuando la persona cuyo nombre o seudónimo forme parte de la denominación sea socio de la misma".

"Internet.com Corporation"; "que la solicitante, cuya denominación es "Internet.com Corporation"...; que, "Internet.com... sería socio mayoritario.... de Internet.com SL" (en los Hechos expuestos en el número Segundo de la RDGRN).

En cambio, las rigideces señaladas se superan con la Resolución de la DGRN. De una parte, acierta en la clave diferenciadora del término ".com" por su asociación a la expresión "Internet". De otra, es acorde con la solución recomendable para el caso debatido y dentro de los márgenes de la actividad administrativa, contemplados en los preceptos reglamentarios de las denominaciones sociales (Arts. 398-408 RRM, a los que se remite el desarrollo del Art. 2.2 de la LSL en la materia). No obstante, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado resulta desafortunada, por equivocada, en sus apreciaciones para prescindir de los "usos internacionales", cuando rechaza la postura del Registrador Mercantil. Y ello, porque el conocimiento de la realidad jurídica internacional es exigida en la propia normativa reglamentaria de las denominaciones sociales, cuando el Art. 407.2 del RRM ordena que *"Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central..., el Registrador no inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la otra sociedad preexistente, sea o no de nacionalidad española"*.

En definitiva, la aceptación de "Internet.com, SL" como denominación social por parte de la RDGRN supera las contradicciones internas a la que hubiera dado lugar la calificación negativa del registrador mercantil central. Asimismo, la denominación "Internet.com, SL" coincide con la del nombre del socio mayoritario "Internet.com Corporation" y con su respectivo nombre de dominio www.internet.com, según resultan de los hechos expuestos en el número Segundo de la RDGRN, de 10 de octubre de 2000. Por consiguiente, "Internet.com, SL" sería en el caso debatido una especie de denominación subjetiva, según se desprende de la lectura coordinada de los hechos con el tenor del Art. 401.1 del RRM *"Las sociedades... de responsabilidad limitada podrán tener una denominación subjetiva....."* y en las *"Denominaciones*

subjetivas... Se presume prestado el consentimiento cuando la persona cuyo nombre... forme parte de la denominación sea socio de la misma".

2. Debate registral respecto de la función identificativa de "Internet.com".

Las resoluciones que se examinan divergen acerca del criterio determinante de la función identificativa de la denominación social "Internet.com, SL" y, consiguientemente, de su admisión o rechazo registral.

2.1. Concepción amplia de "identidad" y su apreciación parcial.

La concepción amplia de "identidad" entre denominaciones sociales es la que está implícita en el Registrador Mercantil Central al defender la irrelevancia del dominio superior genérico ".com" para la apreciación de aquélla, cuando dice "ser el mismo un nombre de dominio genérico de primer nivel en Internet, que caería dentro del ámbito de la prohibición contenida en el apartado 3º del Art. 408 RRM a los efectos de determinar la existencia o no de identidad" (Número tercero de los hechos reflejados en la RDGRN, de 10-X-2000).

Por consiguiente, "dado el carácter accesorio del término ".com", la denominación solicitada colisiona con las registradas "Internet, SA" e "Internet Centre, SL", dado que el término "Centre", como traducción de "centro" es genérico" (según se expresa en el número tercero de los hechos expuestos en la RDGRN, de 10-X-2000).

2.2. Concepción estricta de "identidad" y su apreciación íntegra

Por contra, la concepción estricta de "identidad" es la que está presente en las argumentaciones esgrimidas por el recurrente¹⁰ y que son asumidas por

¹⁰ En opinión del recurrente:

- no puede estimarse que exista identidad con otra denominaciones existentes, en concreto con las invodadas en la decisión apelada pues no puede estimarse que el término ".com" tenga carácter genérico, máxime habida cuenta que no figura en la relación prevista en el artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1991;

la RDGRN al manifestar, "que el Art. 2 de la LSRL, en el que se prohíben las denominaciones idénticas ha de interpretarse "con criterios restrictivos, sin incluir en su ámbito de aplicación supuestos no previstos en ella, ni aplicarla por analogía. Pero es más, la norma contempla el supuesto de inclusión obligatoria (caso, por ejemplo de "laboral") no el de inclusión facultativa, que haría tránsito a la cuestión abordada en el fundamento anterior" (Fundamento de Derecho cuarto, primer párrafo).

Por otra parte, el RRM "desarrolla extensivamente una prohibición legal, la de adoptar una denominación "idéntica" a la de otra sociedad preexistente (cfr. Artículo 2.2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada)". Por ello, "la apreciación de la diversidad mediante expresiones que deben integrarse en ella de forma imperativa, lo que obliga, como toda norma de igual naturaleza, a interpretarla con criterios restrictivos (Fundamento de Derecho Cuarto, segundo párrafo).

2.3. Valoración conjunta de "internet.com" como criterio valorativo de la unidad y exclusividad de la denominación social "Internet.com, SL".

Mediante la concepción estricta de identidad y su valoración conforme a la apreciación conjunta de todos los términos integrantes de la denominación social, la Dirección General de los Registros y del Notariado, "revoca" la resolución negativa del Registrador Mercantil Central respecto de "Internet.com, SL.", al tiempo que se separa de su orientación precedente para determinar el alcance del término legal "identidad", a los que se refieren los Arts. 2¹¹ de la LSL, 406¹² y 408 del RRM.

-
- que resulta evidente que no puede identificarse la palabra ".com" con la preposición "con", de fonética y grafía distintas, de suerte que aquél otorga una clara distintividad que impide que la denominación solicitada sea confundida con Internet Centre, SL ni con Internet, SA, máxime cuando ésta ni siquiera se encuentra inscrita en el Registro Mercantil;
 - que en esta materia no es suficiente cualquier grado de semejanza fonética entre los términos enfrentados, sino que ha de tener suficiente relevancia para inducir a error o confusión al consumidor haciendo imposible la convivencia de ambas denominaciones (De esta manera se expone en el número Cuarto de los HECHOS señalados en la RDGRN, de 10-X-2000).

¹¹ El Art. 2.2 de la LSL dice: "No se podrá adoptar una denominación idéntica a otra preexistente...".

Efectivamente, la concepción amplia de identidad defendida por el Registrador Mercantil Central es la que está presente en el art. 408 del RRM, cuando desarrolla la prohibición legal, de "adoptar denominación idéntica a la de otra preexistente" (Art. 2 de la LSL). Ello explica que, junto a los supuestos de coincidencia total y absoluta, se comprendan igualmente aquéllos en los que se utilizan palabras distintas, que tengan notoria semejanza fonética¹³. También es la postura tradicional consolidada por la DGRN, acogida, entre otras, en las Resoluciones, de 10 de junio de 2000¹⁴ y de 25 de junio de 1999.

¹² El Art. 406 del RRM prohíbe las denominaciones que induzcan a error, declarando: "No podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad y sobre la clase o naturaleza de éstas".

¹³ El Art. 408 del RRM define la "identidad" en sus dos primeros números, que dicen:

1. Se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
 - 1ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número.
 - 2ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación.
 - 3ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética.
2. Los criterios establecidos en las reglas 1ª, 2ª y 3ª del apartado anterior no serán de aplicación cuando la solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse.

En la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central se consignará la oportuna referencia a la autorización. La autorización habrá de testimoniarse en la escritura o acompañarse a la misma para su inscripción en el Registro Mercantil".

¹⁴ La RDGRN, de 10 de junio de 2000 rechazó la denominación "Euro-Investissement, Sociedad Limitada", por su semejanza fonética con la ya inscrita "Euro-Investment, Sociedad Limitada". En su apoyo se argumentó, que la prohibición de inscribir denominaciones idénticas alcanza "no sólo a la coincidencia absoluta, sino también a la concurrencia de una serie de circunstancias entre las que el artículo 408.1.3ª del mencionado Reglamento incluye "la utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética", a lo que debe añadirse que, conforme al artículo 10.3 de la Orden de 30 de diciembre de 1991 sobre el Registro Mercantil Central, cuando la **denominación** solicitada sea traducción de otra que ya conste en el Registro, sólo se considerará que existe identidad cuando, a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales..." Y "...en el presente caso (en el que se emplea un vocablo con la misma significación "inversión", pero en idioma diferente, francés, al del término que, en su traducción en lengua inglesa, aparece inscrito), y aun dejando al margen la posible semejanza de expresión gráfica o fonética, cabe apreciar una clara similitud conceptual de tales denominaciones para el público medio, de suerte que carecen de suficiente virtualidad distintiva y, por ello, debe confirmarse el criterio del Registrador". (Es síntesis del Fundamento de Derecho segundo de la Resolución citada, publicada en el BOE, de 29 de julio de 2000 <http://www.boe.es>), que se reproduce en Cólex <http://colex-data.es> -00RR48-).

En esta última se manifestaba, que "el concepto estricto y gramatical de identidad, como coincidencia plena entre palabras, se ve ampliado, en el ámbito de las denominaciones sociales, a un concepto reglamentario que estima como identidad de denominaciones no sólo la que se produce cuando entre ellas se da esa *absoluta coincidencia*, sino también en una serie de supuestos en los que, aún existiendo diferencias y variantes entre las mismas, éstas, por su escasa entidad o la ambigüedad que las provocan, no desvirtúan la impresión de tratarse de la misma denominación". (cfr. Del Artículo 408 del Reglamento del Registro Mercantil vigente, que reproduce, con mínimas variaciones, el artículo 373 del Reglamento anterior, así como los artículos 7 y 10 de la Orden de 30 de diciembre de 1991). (FD2, segundo párrafo, de la RDGRN de 25-VI-1999¹⁵).

También se determinaba el alcance conceptual de identidad; comprensivo de la "Identidad" y de los supuestos dogmáticos de "cuasi identidad" o "identidad sustancial"..., sin perder "de vista el principio fundamental inspirador de la norma, consistente en que la prohibición legal se refiere a la existencia de denominaciones idénticas, tampoco excluye el que se tenga en cuenta el fin último de aquella exigencia, identificar con un cierto margen de seguridad al sujeto responsable de determinadas relaciones jurídicas... Por ello los términos o expresiones "genéricas o accesorias" a signos o partículas " de "escasa significación" o a palabras de "notoria semejanza fonética" no tiene por que realizarse de forma restrictiva, tampoco cabe en ella una gran laxitud, o la consideración de que no sea posible la aplicación simultánea de dos o más de esos criterios que se incluyen en el citado artículo 408 (por ejemplo, la adición de un término o palabra genérica, añadida a la existencia de un mero parecido fonético, o esté unido a la alteración del orden de las palabras, etc.). que puedan llevar a considerar como distintas denominaciones que si bien no son idénticas, sin presentan la suficiente semejanza como para dar lugar a errores de identidad. En ese difícil equilibrio se ha de desenvolver la tarea de calificar

¹⁵ La RDGRN 25-VI-1999 se publicó en el BOE, de 3 de agosto de 1999 (<http://www.boe.es>) y puede consultarse en <http://www.colex-data.es> (99RR47).

la identidad de las denominaciones" (FD2, último párrafo, de la RDGRN, de 25-VI-1999).

De igual modo, la RDGRN, de 10 de octubre de 2000, objeto de comentario se aparta del criterio seguido en su doctrina precedente para determinar la identidad y apoyada en el mandato del art. 408.3 del RRM: de prescindir de los términos irrelevantes (de las referencias a la forma social; a los términos genéricos y las letras mudas)¹⁶ y sustantivar el núcleo esencial de la denominación, en cuya delimitación se deja cierto margen a la apreciación del Registrador, conforme a lo preceptuado en el art. 10 de la Orden, de 30 de diciembre de 1991¹⁷.

¹⁶ En la línea argumental indicada en el texto se sitúa el Caso "Omsa España, Sociedad Anónima" resuelto por la RDGRN, de 25-VI-1999. En síntesis, manifestaba que dicha sociedad planteaba tres problemas de posible identidad:

- a) *irrelevancia de los términos genéricos*: "la presencia del término "España", por su condición de genérico, habría de considerarse carente de efectos diferenciadores (artículo 408.1.2ª del RRM). (FD3., segundo párrafo de la RDGRN, de 19-VI-1999);
- b) *exclusión de las referencias a la forma social* "de conformidad con el apartado 3 del 408.3 RRM);
- c) *exclusión de las letras mudas (como la "h") o de identidad fonética (como la "n y m")*: la simple presencia de una letra muda tiene un valor meramente ortográfico, tan solo implicaría una diferenciación gráfica, pero no fonética, carente de virtualidad diferenciadora desde el punto de vista auditivo" (de conformidad con el 408.1.3ª del 408 del RRM). (FD3, tercer párrafo de la RDGRN, de 19-VI-1999). "Cuasi identidad entre Omsa y Ohmsa", por identidad fonética: "Onsa" y "Omsa" : m y n son dos letras "nasales, de grafía parecida, no implican una diferencia fonética perceptible, o al menos no excluyen la aplicación del criterio de identidad sustancial o "cuasi identidad" (FD 3, cuarto párrafo de la RDGRN, de 25-VI-1999).

¹⁷ El art. 10 de la Orden, de 30 de diciembre de 1991, reguladora del funcionamiento del Registro Mercantil Central se refiere a la calificación de la identidad por el Registrador. Y textualmente dice:

1. A los efectos de considerar idénticas a otras registradas las denominaciones solicitadas, el Registrador no tendrá en cuenta la unión o división de palabras de una denominación que ya conste en el Registro.
2. Cuando la denominación solicitada sea traducción de otra que ya conste en el Registro, sólo se considerará que existe identidad cuando, a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre ambas o socialmente se consideren iguales.
3. Los términos o expresiones genéricas o accesorias, a que se refiere la regla 2ª del artículo 373.1 del Reglamento del Registro Mercantil, serán apreciados por el Registrador teniendo en cuenta su efecto diferenciador y su uso generalizado. Una relación de los mismos estará a disposición del público en el Registro Mercantil Central y en todos los Registros Mercantiles.

V. Apunte hacia un marco jurídico coordinado de los dominios, denominaciones sociales y marcas

El caso "internet.com-Internet.com,SL" se suma a los supuestos de colisión generados por la identidad y similitud entre dominios utilizados a nivel mundial y las designaciones identificativas de sujetos (las denominaciones sociales y nombre comercial) y/o de los productos o servicios por ellos realizados (marcas) tutelados por un derecho de uso exclusivo, al amparo de una regulación de ámbito territorial restringido (nacional y/o internacional). En este sentido, la experiencia judicial y arbitral más reciente manifiesta la frecuencia con la que el titular de una marca ve perturbado su derecho de uso exclusiva por el titular de un dominio en Internet (como aconteció en los casos españoles "hipercor.com-Hipercor"; "nocilla.com-Nocilla"); la de quien, siendo titular de un dominio desea usarlo igualmente como denominación social, que podría perturbar otra similar registrada anteriormente (como sucedió con el caso "internet.com-Internet.com, SL") y otras posibles combinaciones sucedidas entre quienes normalmente desean operar con el mismo nombre en todos los sectores normativos (dominio, marca, nombre comercial, denominación social)¹⁸.

La invasión de estos "derechos nacionales e internacionales" por los "dominios en Internet" podría acentuarse en los próximos años, de mantenerse la profusa, heterogénea y desconexa regulación entre las diversas denominaciones identificativas de los operadores económicos. De este modo se crearía una desconfianza en el tráfico y, en última instancia, la imposibilidad de alcanzar la pretensión última de las respectivas disposiciones, de asegurar el "carácter unitario y exclusivo de una determinada designación" en el tráfico. Este planteamiento es así, porque la ordenación jurídica de la titularidad de "dominios", "marcas" y "denominaciones sociales" está pensada para su

¹⁸ Un mayor detalle de los conflictos entre dominios y derechos de marca puede consultarse en los trabajos de LEMA DEVEESA, C. y VIDAL, A.: "Problemas de Derecho de Marcas en Internet", Informática y Derecho 1999, 30-32, págs. 107 y ss.; MIGUEL ASENSIO, P. de : "Derecho Privado de Internet", Madrid 2000, especialmente el capítulo segundo, págs. 89 y ss.; SANZ, E.: "Marcas y nombres de dominio: comentario al Auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, de 2 de junio de 1999, AA 2000, 438, de 11 de mayo, págs. 1 y ss.

aplicación aislada, tanto en el Derecho Mercantil (denominaciones amparadas por el Derecho de sociedades -denominación de sociedad- y por el Derecho de Propiedad industrial -signos distintivos-), como en el más reciente llamado Derecho de Internet (dominios, amparados por Derechos estatales -como sucede con los dominios territoriales o de código de país-, que coexisten con dominios protegidos con reglas contractuales -como es el caso de los dominios genéricos internacionales-). Y cada uno de los sectores opera con sus propias reglas y finalidades de tal modo, que en su ámbito de aplicación territorial y a través de diversos instrumentos, permite la unidad y convivencia de las diversas denominaciones (ya por mecanismos preventivos -como el control registral, el derecho de oposición de otros titulares que puedan ver lesionado su derecho...- o de solución de controversias -vía arbitral o judicial-). En cambio, dichas reglas y pretensiones pueden verse distorsionadas en los supuestos de confluencias de titulares que hasta entonces operaban en distintos ámbitos territoriales con idénticas o similares denominaciones; enfrentamiento que confunde al mercado acerca de la persona que desarrolla una actividad o de los productos y servicios realizados por la misma.

Por ello, la aplicación coordinada y pacífica de los diferentes bloques normativos (tanto en el seno de cada una de las disciplinas, como en el plano interdisciplinar) resulta difícil; exija a los interesados consultar las listas identificativas de las diversas denominaciones, con el fin de evitar conflictos (por ejemplo, de los dominios - www.icann.org ; www.nic.es; de la propiedad industrial www.oepm.es; intelectual <http://www.wipo.int>; de denominaciones sociales <http://www.rmc.es>); y obliguen al intérprete a revisar las reglas seguidas en el respectivo orden jurídico, tal y como hizo la DGRN con el replanteamiento de su concepción amplia tradicional de identidad, como fórmula para autorizar que el titular de un dominio en Internet (internet.com) pudiera establecerse en España con idéntica denominación (Internet.com, SL) y, de este modo, aprovechar el prestigio del que ya gozaba en el tráfico económico con dicha designación.

El caso "internet.com-Internet.com, SL" manifiesta, una vez más, la incapacidad de las diversas normativas reguladoras de las "denominaciones únicas" para resolver aisladamente, los conflictos irrumpidos con Internet y así se advierte por la DGRN cuando apunta "La conveniencia de establecer criterios que procuraran en lo posible los conflictos a que esa diversidad de ámbitos de aplicación dan lugar..." (Fundamento de Derecho cuarto, último párrafo). Apunte de coordinación normativa que anteriormente había defendido entre el "Derecho de Sociedades y el Derecho de marcas" (por la Resolución de 24 de febrero de 1999, referida por la de 10 de junio de 2000¹⁹) y que, tímidamente, aflora en el deber de diligencia exigido a Red.es, a la hora de asignar nombres de dominio, bajo el código de país ".es" cuando dice, que "En la asignación de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España (".es") se procurará la necesaria coordinación con el Registro Mercantil Central, la Oficina Española de Patentes y Marcas, los demás registros públicos nacionales y la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Dicha coordinación se habrá de llevar a cabo con la debida celeridad, empleando, siempre que resulte posible, medios telemáticos" (número seis de la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 12 de julio de 2001, por el que se modifica el Art. 6 de la Orden de de 21 de marzo de 2000, reguladora de los nombres de dominio, bajo código de país ".es"...).

Esta predisposición coordinadora propugnada por la DGRN y por la reciente norma administrativa española es acertada, pero manifiestamente insuficiente para resolver el temario de conflictos generados en el Derecho de las denominaciones (marcas-dominios; dominios-denominaciones sociales, entre otros). En este plano de conflictos intersectoriales e interterritoriales, las soluciones legislativas, judiciales y dogmáticas deben acompañarse de un esfuerzo colectivo y coordinado entre las diversas fuerzas políticas y agentes económicos nacionales e internacionales, en aras a la solución definitiva del

¹⁹ La RDGRN, de 10 de junio de 2000, tras manifestar la función identificadora subjetiva de la denominación social señalaba que "si bien, como ya puso de relieve la Resolución de 24 de febrero de 1999, debe reconocerse, no obstante, la conveniencia de una mayor coordinación legislativa entre el Derecho de sociedades y el de marcas, de suerte que el Registrador Mercantil Central o Provincial pudiera denegar la reserva o inscripción de denominaciones coincidentes con ciertos nombres comerciales o marcas" (FD segundo, primer párrafo)

problema, mediante el reconocimiento y protección de "denominaciones únicas" en el tráfico económico, con independencia del medio de comunicación utilizado. Sólo cuando se tome consciencia del problema y se asuma conjuntamente el trasfondo económico-patrimonial que "conecta" a todas las denominaciones identificativas, se estará en condiciones de concretar las opciones de política y técnica jurídicas adecuadas para evitar y/o superar los conflictos como el comentado en las páginas precedentes (derecho supranacional uniforme, en la línea de las primeras regulaciones internacionales; o derecho sustancialmente uniforme y armonizado, en consonancia con las orientaciones más actuales, acogidas igualmente en las recientes disposiciones reguladoras del comercio y firma electrónicos).